

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu)

26. dubna 2007*

Ve věci C-412/05 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 Statutu Soudního dvora podaný dne 23. listopadu 2005,

Alcon Inc., se sídlem v Hünenberg (Švýcarsko), zastoupená G. Breenem, solicitor, a J. Gleesonem, SC, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

příčemž dalšími účastníky řízení jsou:

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupený A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

žalovaný v prvním stupni,

* Jednací jazyk: angličtina.

Biofarma SA, se sídlem v Neuilly-sur-Seine (Francie), zastoupená V. Gil Vegou
a A. Ruiz Lópezem, abogados,

vedlejší účastnice v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (třetí senát),

ve složení A. Rosas, předseda senátu, A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský
a A. Ó Caoimh (zpravodaj), soudci,

generální advokátka: J. Kokott,
vedoucí soudní kanceláře: J. Swedenborg, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 27. září 2006,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 26. října
2006,

vydává tento

Rozsudek

- ¹ Svým kasačním opravným prostředkem se Alcon Inc. domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 22. září 2005, Alcon v. OHIM – Biofarma (TRAVATAN) (T-130/03, Sb. rozh. s. II-3859, dále jen „napadený rozsudek“), kterým tento Soud zamítl její žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí třetího odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 30. ledna 2003 (věc R 968/2001-3) zamítajícího zápis slovního označení „TRAVATAN“ jako ochranné známky Společenství (dále jen „sporné rozhodnutí“).

Právní rámec

- ² Článek 48 odst. 2 první pododstavec jednacího řádu Soudu stanoví, že „[n]ové důvody nelze předkládat v průběhu řízení, ledaže by se zakládaly na právních a skutkových okolnostech, které vyšly najevo v průběhu řízení“.

- 3 Podle čl. 135 odst. 4 uvedeného řádu „[s]pisy účastníků řízení nesmí změnit předmět řízení před odvolacím senátem“.

- 4 Článek 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146) stanoví:

„1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

[...]

- b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.“

5 Článek 8 odst. 2 písm. a) bod ii) tohoto nařízení zní následovně:

„Staršími ochrannými známkami“ se pro účely odstavce 1 rozumějí:

- a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství, s případným přihlédnutím k právu přednosti uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, které patří do těchto kategorií:

[...]

- ii) ochranné známky zapsané v členském státě [...]

6 Článek 43 odst. 2 a 3 téhož nařízení stanoví:

„2. Na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky Společenství, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že po dobu [během] pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka

na území Společenství skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, pokud je k tomuto dni starší ochranná známka Společenství zapsána nejméně po dobu pěti let. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou. Byla-li starší ochranná známka užívána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, považuje se pro účely projednání námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

3. Odstavec 2 se vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a), přičemž užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá starší národní známka ochrany.“

- 7 Podle čl. 44 odst. 1 uvedeného nařízení přihlašovatel může kdykoli vzít zpět přihlášku ochranné známky Společenství nebo omezit seznam výrobků nebo služeb, který obsahuje.

- 8 Článek 63 odst. 1 až 3 nařízení č. 40/94 stanoví následující:

„1. Proti rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání lze podat žalobu k [Soudu].

2. Žalobu lze podat pro nepříslušnost, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy, tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů nebo zneužití pravomoci.

3. [Soud] má pravomoc napadené rozhodnutí zrušit nebo je změnit.“

- ⁹ Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), uvádí v pravidle 13 odst. 1 informace, které musí obsahovat žádost o změnu přihlášky podaná podle článku 44 tohoto posledně uvedeného nařízení.

Skutečnosti předcházející sporu

- ¹⁰ Dne 11. června 1998 navrhovatelka předložila OHIM přihlášku k zápisu slovního označení „TRAVATAN“ jako ochranné známky Společenství pro „oční farmaceutické přípravky“. Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 5 ve

smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“), a sice „[f]armaceutické a zvěrolékařské přípravky; hygienické přípravky pro lékařství; dietní výrobky pro lékařské užití; výživa pro děti; náplasti, obvazový materiál; materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky; dezinfekční přípravky; přípravky na hubení škůdců; fungicidy, herbicidy“.

- 11 Dne 22. června 1999 podala Biofarma SA (dále jen „Biofarma“) na základě článku 42 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu této ochranné známky Společenství. Tyto námitky byly založeny na existenci národní slovní ochranné známky TRIVASTAN (dále jen „starší ochranná známka“), zapsané v Itálii dne 27. ledna 1986 pro všechny výrobky, na které se tato ochranná známka vztahuje, a sice „[f]armaceutické, zvěrolékařské a hygienické přípravky; dietní výrobky pro děti a nemocné; náplasti, obvazový materiál; materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky; dezinfekční přípravky; přípravky na hubení plevelů a škůdců“, náležející do třídy 5. Uvedené námitky směřovaly proti všem výrobkům uvedeným v přihlášce k zápisu napadené ochranné známky Společenství.
- 12 Po vyzvání, aby předložila důkazy o skutečném užívání starší ochranné známky v Itálii, Biofarma za tímto účelem předala OHIM dne 28. července 2000 některé doklady.
- 13 Námitkám podaným společností Biofarma bylo vyhověno rozhodnutím námitkového oddělení OHIM ze dne 26. září 2001, které usoudilo, že užívání starší ochranné

známky bylo prokázáno pro konkrétní farmaceutický výrobek, a sice „přípravek pro periferní vasodilataci určený pro léčbu periferních a mozkových cévních onemocnění a cévních poruch oka a ucha“. Uvedené námitkové oddělení v důsledku toho zamítlo zápis slovního označení „TRAVATAN“ jako ochranné známky Společenství s odůvodněním, že existuje nebezpečí záměny, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou v Itálii, s ohledem na skutečnost, že dotčené ochranné známky jsou jak vzhledově, tak foneticky podobné a že existuje určitá podobnost dotčených výrobků.

- 14 Dne 13. listopadu 2001 navrhovatelka podala odvolání proti tomuto rozhodnutí k třetímu odvolacímu senátu OHIM, který sporným rozhodnutím toto odvolání zamítl, a potvrdil tak rozhodnutí námitkového oddělení, jehož odůvodnění v podstatě převzal.

Napadený rozsudek

- 15 Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 17. dubna 2003 navrhovatelka podala žalobu směřující ke zrušení sporného rozhodnutí. Vznela za tímto účelem dva žalobní důvody vycházející z porušení čl. 43 odst. 2 a 3, jakož i čl. 8 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94.
- 16 Úvodem před zkoumáním těchto žalobních důvodů Soud v bodech 17 až 22 napadeného rozsudku rozhodl, že žalobní důvod předložený navrhovatelkou na jednání vycházející z rozsudku Soudu ze dne 8. července 2004, MFE Marienfelde

v. OHIM – Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Sb. rozh. s. II-2787), podle něhož podmínky požadované pro to, aby byla starší ochranná známka posuzována tak, že byla předmětem skutečného užívání, nebyly splněny zejména z důvodu nízkého objemu obchodu této ochranné známky, musí být odmítnut jako nepřipustný. V tomto ohledu Soud konstatoval, poté co připomněl znění čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce svého jednacího řádu, že jednak navrhovatelka ve své žalobě vytýkala odvolacímu senátu, že porušil čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 nikoliv z důvodu, že uvedené podmínky nebyly splněny, ale pouze z důvodu, že důkaz o skutečném užívání předložený společností Biofarma neprokazoval, že starší ochranná známka byla skutečně užívána pro oční přípravky, a jednak že uvedená navrhovatelka nijak neprokázala existenci nové skutkové nebo právní okolnosti ve smyslu uvedeného článku 48.

- 17 V bodě 23 napadeného rozsudku Soud doplnil, že „v každém případě“, i když by byl tento žalobní důvod vykládán jako argument vztahující se k žalobnímu důvodu uvedenému v žalobě, přezkum, který provádí v rámci přezkumu legality sporného rozhodnutí, nemůže přesáhnout takový právní a skutkový rámec sporu, který byl předložen odvolacímu senátu. Soud přitom v bodě 24 tohoto rozsudku konstatoval, že v průběhu řízení před OHIM navrhovatelka nezpochybnila skutečnost, že důkaz předložený společností Biofarma prokazuje skutečné užívání starší ochranné známky pro určitý výrobek, jelikož navrhovatelka dokonce před námitkovým oddělením prohlásila, že „vzala na vědomí doklady předložené pro prokázání užívání ochranné známky TRIVASTAN v Itálii“ a zamýšlela „tento bod nezpochybňovat“. Soud tedy v bodě 25 uvedeného rozsudku rozhodl, že argumenty navrhovatelky musí být odmítnuty.

- 18 Soud dále v bodech 29 až 33 napadeného rozsudku zamítl první žalobní důvod vznesený navrhovatelkou s odůvodněním, že odvolací senát právem dospěl k závěru,

že důkaz poskytnutý společností Biofarma prokazuje skutečné užívání starší ochranné známky. V tomto ohledu Soud v podstatě v bodech 30 a 31 uvedeného rozsudku konstatoval, že pokud je jednou z léčebných indikací léčiva nesoucího ochrannou známku TRIVASTAN léčba cévních poruch oka a je prokázáno, že byl prodáván po několik let, je nadbytečné vyžadovat důkaz o tom, že toto léčivo bylo skutečně užíváno pacienty trpícími cévními poruchami očí.

- 19 Pokud jde o druhý žalobní důvod, Soud poté, co v bodech 45 až 47 napadeného rozsudku připomněl použitelná ustanovení a judikaturu v oblasti nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou, v bodech 48 a 49 uvedeného rozsudku uvedl:

„48 V projednávaném případě je starší ochranná známka TRIVASTAN zapsána v Itálii, která tak představuje relevantní území pro účely uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

- 49 Je nepochybné, že dotčenými výrobky jsou léčiva, pro jejichž prodej konečnému spotřebiteli v lékárně je nezbytný lékařský předpis. Relevantní veřejnost není tedy tvořena pouze konečnými spotřebiteli, ale rovněž odborníky, a sice lékaři, kteří léčivo předepisují, jakož i lékárníky, kteří předepsané léčivo prodávají.“

- 20 Soud tudíž v bodě 50 napadeného rozsudku usoudil, že s ohledem na tyto úvahy je namístě provést srovnání jednak dotčených výrobků, a jednak kolidujících označení.
- 21 Pokud jde zaprvé o srovnání těchto výrobků, Soud nejprve v bodech 51 až 53 napadeného rozsudku zamítl omezení seznamu požadovaných výrobků, o kterém navrhovatelka tvrdila, že jej provedla, když v bodě 53 uvedeného rozsudku konstatoval, že navrhovatelka nepředložila v tomto smyslu žádost o změnu přihlášky ochranné známky v souladu s článkem 44 nařízení č. 40/94 a s pravidlem 13 nařízení č. 2868/95.
- 22 Soud tudíž v bodě 55 tohoto rozsudku usoudil, že výrobky, které je třeba porovnat, jsou „oční farmaceutické přípravky“ a „přípravek pro periferní vasodilataci určený pro léčbu periferních a mozkových cévních potíží a cévních poruch oka a ucha“.
- 23 V tomto ohledu Soud nejprve v bodě 57 napadeného rozsudku poznamenal, že tyto výrobky mají stejnou povahu (farmaceutické přípravky), určení nebo účel (léčba očních poruch cévního nebo jiného původu), jsou určeny týž spotřebitelům (odborníci, včetně lékařů a lékárníků, jakož i skuteční koneční uživatelé, tedy pacienti s onemocněním očí), používají stejné distribuční cesty (zpravidla lékárny) a mají potenciálně komplementární charakter. Z toho vyvodil, že není tedy pochyb o tom, že mohou být vyráběny nebo uváděny na trh stejnými hospodářskými subjekty.

24 Dále v bodě 58 napadeného rozsudku Soud odmítl argument navrhovatelky, že výrobky nejsou podobné, neboť výrobkem společnosti Biofarma je tableta užívaná ústně, zatímco výrobek navrhovatelky má formu očních kapek. Podle Soudu tento rozdíl ve způsobu užívání léčiva však v projednávaném případě nepřevažuje nad společnou povahou a účelem obou výrobků.

25 Konečně v bodech 59 a 60 napadeného rozsudku Soud odmítl jako nerelevantní argument navrhovatelky vycházející ze skutečnosti, že její léčivo předepisuje oční lékař, zatímco léčivo společnosti Biofarma předepisuje odborník v oboru cévních onemocnění.

26 Pokud jde zadruhé o srovnání dotčených označení, Soud nejprve v bodě 66 napadeného rozsudku rozhodl, že odvolací senát se nedopustil pochybení, když shledal, že tato označení jsou vzhledově podobná. V tomto ohledu Soud v bodě 65 uvedeného rozsudku uvedl:

„65 [...] Odvolací senát správně shledal, že obě označení jsou vzhledově téměř stejně dlouhá a obsahují sedm společných písmen, ,t‘, ,r‘, ,v‘, ,a‘, ,t‘, ,a‘ a ,n‘, umístěných ve stejném pořadí. Rovněž relevantně uvedl, že začínají stejnými písmeny ,t‘ a ,r‘ a mají stejné zakončení ,tan‘. Je třeba uvést, že skutečnost, že první dvě písmena netvoří zcela první slabiku, není v projednávaném případě při vzhledovém

srovnání relevantní. Je tedy třeba dojít k závěru, že celkový dojem, kterým tyto vzhledové podobnosti působí, je, že označení jsou podobná. Odvolací senát důvodně konstatoval, že rozdíly mezi dotčenými označeními, způsobené tím, že třetí písmeno každého označení je rozdílné (samohlásky ,i' a ,a'), a přítomností dodatečného písmena ve starší ochranné známce (souhláska ,s'), nemohou tento dojem neutralizovat, jelikož tyto prvky jsou vzhledově málo zřetelné.“

- 27 Soud poté v bodě 70 napadeného rozsudku usoudil, že odvolací senát se nedopustil pochybení ani tím, že shledal, že mezi kolidujícími označeními existuje fonetická podobnost. V tomto ohledu Soud v bodě 69 uvedeného rozsudku rozhodl:

„69 [...] obě označení se skládají ze slov, která mají stejnou fonetickou délku, počáteční zvuk (,tr'), stejný konečný zvuk (slabiku ,tan'), téměř podobné střední zvuky (,va' / ,vas') a stejný rytmus, jelikož většina hlásek je totožná nebo se objevuje ve stejném pořadí. Je namístě uvést, že existence tak značného počtu společných prvků brání italskému spotřebiteli jasně vnímat malé rozdíly mezi těmito označeními, takže u něj může dojít k určité záměně.“

- 28 Konečně Soud v bodě 74 napadeného rozsudku rozhodl, že mezi dotčenými označeními neexistuje pojmová podobnost.

- 29 Za těchto podmínek Soud v bodech 75, 76 a 80 uvedeného rozsudku usoudil, že vzhledem ke značné podobnosti dotčených výrobků, jakož i vzhledové a fonetické podobnosti dotčených označení, existovalo nebezpečí záměny mezi těmito označeními, neboť by se veřejnost mohla domnívat, že dotčené výrobky pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. V důsledku toho zamítl druhý žalobní důvod navrhovatelky, a tedy žalobu v plném rozsahu.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 30 Svým kasačním opravným prostředkem navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

- zrušil napadený rozsudek;
- případně vrátil věc Soudu a
- uložil OHIM a/nebo společnosti Biofarma náhradu nákladů řízení.

- 31 OHIM navrhuje, aby Soudní dvůr zamítl kasační opravný prostředek a uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.

- 32 Biofarma, která nepředložila kasační odpověď, ale která byla vyslechnuta na jednání, se připojuje k argumentaci předložené OHIM.

Kasační opravný prostředek

- 33 Na podporu svých návrhových žádání směřujících ke zrušení napadeného rozsudku navrhovatelka vznáší důvod kasačního opravného prostředku týkající se přípustnosti žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, jakož i důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku, týkajícímu se přípustnosti žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94

Argumentace účastníků řízení

- 34 Navrhovatelka tvrdí, že se Soud dopustil nesprávného posouzení tím, že dospěl k závěru o nepřípustnosti žalobního důvodu – z důvodu jeho novosti –

vycházejícího z porušení čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, pokud jde o dodržení podmínek požadovaných k tomu, aby starší ochranná známka byla posuzována tak, že byla předmětem skutečného užívání. Jelikož před OHIM napadla kontext, ve kterém byla starší ochranná známka užívána, a sice skutečnost, že tato ochranná známka byla ve skutečnosti užívána v Itálii pro oční přípravky, uplatňuje, že měla mít možnost předložit Soudu podporná návrhová žádání v rámci tohoto žalobního důvodu.

35 V každém případě navrhovatelka usuzuje, že uvedený důvod se zakládá na právních otázkách, které vyvstaly v průběhu řízení, a sice na vydání výše uvedeného rozsudku MFE Marienfelde v. OHIM – Vétoquinol (HIPOVITON). V bodě 35 tohoto rozsudku, který je pozdějšího data než podání žaloby, která vedla k vydání napadeného rozsudku, Soud totiž tím, že rozhodl, že pro rozsah užívání starší ochranné známky je třeba zvláště zohlednit jednak hospodářský objem představovaný souhrnem všech úkonů spojených s užíváním, a jednak i délku časového období, během kterého došlo k úkonům spojeným s užíváním, jakož i četnost těchto úkonů, přistoupil k novému výkladu použitelného práva, jak vyplýval z rozsudku ze dne 11. března 2003, Ansul (C-40/01, Recueil, s. I-2439).

36 Navrhovatelka dále tvrdí, že se Soud rovněž dopustil nesprávného právního posouzení v bodech 23 až 25 napadeného rozsudku tím, že rozhodl, že i kdyby byl dotčený důvod přípustný, musel by se omezit na přezkum legality rozhodnutí odvolacího senátu na základě skutkové a právní situace, jak byla předložena odvolacímu senátu. I kdyby toto uvažování bylo správné, napadené rozhodnutí odvolacího senátu by nemohlo být zrušeno, i kdyby bylo zjevně nesprávné ve světle posledního výkladu práva Soudem nebo Soudním dvorem.

- 37 Podle OHIM tvrzení navrhovatelky, podle něhož užívání ochranné známky nebylo skutečné, představuje nový důvod, neboť původním důvodem předloženým odvolacímu senátu navrhovatelka pouze tvrdila, že není prokázáno, že starší ochranná známka byla užívána pro výrobek se zvláštním léčebným použitím, a sice s použitím v očním lékařství, aniž by zpochybnila skutečnost tohoto užívání. Toto nové tvrzení mění v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu předmět řízení tak, jak byl předložen odvolacímu senátu, jelikož směřuje k novému přezkumu sporného rozhodnutí ohledně otázek, kterými se tento senát nezabýval.

Závěry Soudního dvora

- 38 K tomu, že první částí argumentů vznesených v rámci tohoto důvodu navrhovatelka vytýká Soudu, že nedodržel dosah čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce jednacího řádu Soudu, je třeba připomenout, že podle tohoto ustanovení nové důvody nelze předkládat v průběhu řízení, ledaže by se zakládaly na právních a skutkových okolnostech, které vyšly najevo v průběhu řízení.
- 39 V projednávaném případě vyplývá z bodů 17 až 22 napadeného rozsudku, že Soud usoudil, že vzhledem k neexistenci nové skutkové nebo právní okolnosti žalobní důvod předložený navrhovatelkou na jednání, podle něhož podmínky požadované pro to, aby starší ochranná známka byla posuzována tak, že byla předmětem

skutečného užívání, nebyly splněny, zejména z důvodu nízkého objemu obchodu uvedené ochranné známky, musí být odmítnut jako nepřipustný, neboť představuje nový důvod ve smyslu uvedeného ustanovení jednacího řádu Soudu. Navrhovatelka totiž ve své žalobě vytýkala odvolacímu senátu, že porušil čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 nikoliv v tom, že uvedené podmínky nebyly splněny, ale pouze v tom, že důkaz o skutečném užívání předložený společností Biofarma neprokázal, že starší ochranná známka byla skutečně užívána pro oční přípravky.

- 40 Je třeba konstatovat, jak generální advokátka uvedla v bodě 20 svého stanoviska, že posouzení, které učinil Soud, je stíženo vadou spočívající v nesprávném právním posouzení. Argumentace, podle níž podmínky požadované pro to, aby starší ochranná známka byla posuzována tak, že byla předmětem skutečného užívání, nejsou splněny, totiž logicky spadá do rámce žalobního důvodu vycházejícího z neexistence důkazu o takovém skutečném užívání pro oční přípravky. Tato argumentace kromě toho, že se zakládá na porušení téhož ustanovení nařízení č. 40/94, jako toho dovolávaného v tomto důvodu, směřuje stejně jako uvedený důvod ke zpochybnění toho, že starší ochranná známka byla skutečně obchodně využívána v obchodním styku. Představuje tudíž rozšíření tohoto žalobního důvodu, které musí být považováno za přípustné (rozsudky ze dne 19. května 1983, Verros v. Parlament, 306/81, Recueil, s. 1755, bod 9, a ze dne 15. prosince 2005, Itálie v. Komise, C-66/02, Sb. rozh. s. I-10901, bod 86).

- 41 Nicméně nesprávné právní posouzení, kterým jsou stíženy body 17 až 22 napadeného rozsudku, není takové povahy, aby tento rozsudek učinilo neplatným, a tudíž argumenty uplatňované navrhovatelkou v tomto bodě musejí být odmítnuty jako nerelevantní. Odmítnutí argumentace Soudem ohledně podmínek požadovaných pro to, aby byla starší ochranná známka posuzována tak, že byla předmětem skutečného užívání, je totiž právně dostačujícím způsobem podložena dalšími odůvodněními uvedenými v uvedeném rozsudku (viz v tomto smyslu rozsudky ze

dne 29. dubna 2004, Komise v. CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Recueil, s. I-3801, bod 68, a ze dne 21. října 2004, KWS Saat v. OHIM, C-447/02 P, Sb. rozh. s. I-10107, body 46 až 51).

42 V tomto ohledu vyplývá z bodů 23 až 25 napadeného rozsudku začínajících obratem „v každém případě“, které jsou předmětem druhé části argumentů vznesených navrhovatelkou v rámci tohoto důvodu, že Soud usoudil, že i kdyby argumentace týkající se podmínek požadovaných pro to, aby starší ochranná známka byla posuzována tak, že byla předmětem skutečného užívání, musela být vykládána jako argument vztahující se k žalobnímu důvodu uvedenému v žalobě, musela být každopádně odmítnuta pro jiný důvod, vycházející z toho, že jelikož cílem žaloby mu předložené je přezkum legality sporného rozhodnutí, nemůže přezkum, který provádí, přesáhnout takový skutkový a právní rámec sporu, který byl předložen odvolacímu senátu. Přitom v bodě 24 uvedeného rozsudku Soud konstatoval, v rámci svého svrchovaného posouzení skutečností a aniž by to bylo v rámci tohoto kasačního opravného prostředku zpochybněno, že při řízení před OHIM navrhovatelka výslovně uvedla, že nezpochybňuje skutečnost, že důkaz předložený společností Biofarma prokazuje skutečné užívání starší ochranné známky pro určitý výrobek.

43 Na rozdíl od toho, co uplatňuje navrhovatelka, Soud právem odmítl jako nepřipustnou spornou argumentaci z tohoto druhého důvodu. Navrhovatelka totiž neměla pravomoc změnit před Soudem takové podmínky sporu, jež vyplynuly z příslušných požadavků a tvrzení jí samé a osoby, jež podala námitky před OHIM (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 12. října 2004, Vedial v. OHIM, C-106/03 P, Sb. rozh. s. I-9573, bod 26, a výše uvedený rozsudek KWS Saat v. OHIM, bod 58).

44 Jednak z článku 63 nařízení č. 40/94 vyplývá, že zrušení, stejně jako změna rozhodnutí odvolacích senátů OHIM jsou možné pouze v případě nepřislušnosti,

podstatného porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy o ES, nařízení č. 40/94 nebo prováděcích předpisů nebo v případě zneužití pravomoci. Proto se přezkum tohoto rozhodnutí vykonávaný soudem Společenství omezuje pouze na přezkum jeho legality, a jeho předmětem tedy není nový přezkum skutkových okolností, které byly posouzeny odděleními OHIM, vyžadující zohlednění skutečností, které mu byly nově předloženy (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 18. července 2006, Rossi v. OHIM, C-214/05 P, Sb. rozh. s. I-7057, bod 50, a ze dne 13. března 2007, OHIM v. Kaul, C-29/05 P, Sb. rozh. s. I-2213, bod 54).

⁴⁵ Krom toho z čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu vyplývá, že účastníci řízení před tímto Soudem nesmí změnit předmět řízení tak, jak byl definován před odvolacím senátem.

⁴⁶ V důsledku toho, jelikož Soud svrchovaně konstatoval, že navrhovatelka výslovně odmítla napadnout před OHIM skutečnost, že starší ochranná známka splňovala podmínky požadované pro to, aby byla posuzována tak, že byla předmětem skutečného užívání, mohl, aniž by se dopustil nesprávného právního posouzení, dospět k závěru o nepřípustnosti sporné argumentace předložené poprvé na jednání před Soudem.

⁴⁷ Vyplývá z toho, že první důvod kasačního opravného prostředku musí být zamítnut jako zčásti nerelevantní a zčásti neopodstatněný.

Ke druhému důvodu kasačního opravného prostředku, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94

K první části, týkající se definice relevantní veřejnosti

— Argumentace účastníků řízení

⁴⁸ První částí svého druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Soud se dopustil nesprávného právního posouzení v bodě 49 napadeného rozsudku při výkladu pojmu „veřejnost“ tím, že opomněl konstatovat, že koneční spotřebitelé neuskutečňují výběr, když kupují přípravek vydávaný na lékařský předpis. Tato okolnost totiž znamená, že při prodeji konečnému spotřebiteli ochranná známka nacházející se na přípravku nezajišťuje funkci spočívající v zaručení totožnosti tohoto přípravku umožňující spotřebiteli odlišit uvedený výrobek od těch, které mají jiný původ. Konečný spotřebitel tudíž není vystaven žádnému nebezpečí záměny. Tento přístup následoval jak odvolací senát, tak soud Společenství (rozsudek Soudu ze dne 5. března 2003, Alcon v. OHIM – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Recueil, s. II-411, bod 42, potvrzený v tomto bodě Soudním dvorem v usnesení ze dne 5. října 2004, Alcon v. OHIM, C-192/03 P, Sb. rozh. s. I-8993, bod 30).

⁴⁹ Z toho vyplývá, že Soud měl omezit definici veřejnosti pouze na odborníky ve zdravotnictví, a sice lékaře a lékárníky, a že koneční spotřebitelé neměli být pro posouzení nebezpečí záměny vzati v úvahu.

- 50 OHIM tvrdí, že nebezpečí záměny se neomezuje na případy přímé záměny, kdy výrobek nesoucí určitou ochrannou známku je zaměněn s jiným výrobkem, na němž se nachází ochranná známka konkurenta. Jelikož základní funkce ochranné známky Společenství spočívá v tom, že slouží jako označení původu výrobku, stačí totiž, že relevantní veřejnost přisoudí též původ dvěma výrobkům nesoucím totožné nebo podobné ochranné známky. Pacienti přitom mohou přisoudit též původ dotčeným výrobkům, i když jejich výběr je při nákupní operaci veden a i když ke kontaktu s oběma dotčenými ochrannými známkami dochází v různých okamžicích v průběhu rozdílných nákupních operací. Rozhodnutí přijatá odvolacími senáty v opačném smyslu nejsou pro soudy Společenství závazná. Pokud jde o rozsudky uvedené navrhovatelkou, týkají se jiných ustanovení nařízení č. 40/94, a sice čl. 7 odst. 1 písm. d) a čl. 50 odst. 1 písm. a).

— Závěry Soudního dvora

- 51 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 existence nebezpečí záměny vyplývající z podobnosti jednak mezi ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, a starší ochrannou známkou, a jednak výrobky nebo službami, které jsou označeny těmito ochrannými známkami, musí být posuzováno u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna.
- 52 V projednávaném případě Soud poté, co v bodě 48 napadeného rozsudku konstatoval, že jelikož je starší ochranná známka zapsána v Itálii, území tohoto členského státu představuje relevantní území pro účely uplatnění uvedeného člán-

ku 8, usoudil v bodě 49 uvedeného rozsudku, že jelikož je nepochybné, že dotčenými výrobky jsou léčiva, pro jejichž prodej konečnému spotřebiteli v lékárně je nezbytný lékařský předpis, relevantní veřejnost je tvořena jak konečnými spotřebiteli, tak odborníky ve zdravotnictví, a sice lékaři, kteří léčivo předepisují, jakož i lékárníky, kteří předepsané léčivo prodávají.

53 Podle judikatury je základní funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (viz zejména rozsudky ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, Recueil, s. I-5475, bod 30, a ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM, C-37/03 P, Sb. rozh. s. I-7975, bod 27).

54 Aby ochranná známka mohla hrát svou roli základního prvku systému nenarušené hospodářské soutěže, k jehož vytvoření směřuje Smlouva, musí totiž představovat záruku, že všechny výrobky nebo služby, které jsou jí označeny, byly vyrobeny pod kontrolou jediného podniku, kterému je možno přičíst odpovědnost za jejich jakost (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 28).

55 Nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 představuje tudíž nebezpečí, že se veřejnost bude domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od téhož podniku, nebo případně od podniků hospodářsky propojených (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Canon, bod 29, a rozsudek ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17).

56 V projednávaném případě s přihlédnutím k této judikatuře Soud právem usoudil, což ostatně žádný z účastníků řízení ve stadiu tohoto kasačního opravného prostředku nezpochybňuje, že dotčení odborníci ve zdravotnictví musí být zahrnuti do relevantní veřejnosti pro účely použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, neboť funkce označení původu ochranné známky je rovněž důležitá pro zprostředkovatele, kteří zasahují do uvádění výrobku na trh, tím, že přispívá k určení jejich chování na trhu (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Recueil, s. I-5791, body 23 a 25).

57 Nicméně, na rozdíl od toho, co tvrdí navrhovatelka, skutečnost, že takoví zprostředkovatelé, jako tito odborníci ve zdravotnictví, jsou schopni ovlivnit či určit výběr konečných spotřebitelů, není sama o sobě takové povahy, aby vyloučila veškeré nebezpečí záměny pro uvedené spotřebitele, pokud jde o původ dotčených výrobků.

58 Jelikož totiž Soud v bodě 49 napadeného rozsudku konstatoval v rámci svého svrchovaného posouzení skutečností, že dotčené výrobky jsou prodávány konečným spotřebitelům v lékárnách, mohl z toho právem vyvodit, že ačkoliv výběr těchto výrobků je ovlivněn nebo určen zprostředkovateli, takové nebezpečí záměny existuje rovněž pro uvedené spotřebitele, jelikož tito se mohou s těmito výrobky setkávat, byť se nákupní operace pro každý z uvedených výrobků posuzovaných samostatně uskutečňují v různých okamžicích.

59 Z ustálené judikatury totiž vyplývá, že vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem kategorie dotčených výrobků nebo služeb hraje určující úlohu při

celkovém posouzení nebezpečí záměny (výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 25, a rozsudek ze dne 12. ledna 2006, Ruiz-Picasso a další v. OHIM, C-361/04 P, Sb. rozh. s. I-643, bod 38).

- ⁶⁰ Krom toho Soudní dvůr již rozhodl, že průměrný spotřebitel má pouze zřídka možnost provést přímé srovnání různých označení a musí se spolehnout na nedokonalou představu, kterou si uchoval v paměti (výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 26, a rozsudek ze dne 23. září 2004, Procter & Gamble v. OHIM, C-107/03 P, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 44).
- ⁶¹ Krom toho, jelikož je nesporné, že celý postup uvádění dotčených výrobků na trh má za cíl jejich nákup konečnými spotřebiteli, Soud mohl právem usoudit, že role zajištěná zprostředkovateli, byť se jedná o odborníky ve zdravotnictví, jejichž předchozí zásah je pro prodej uvedených výrobků těmto spotřebitelům požadován, musí být částečně vyvážena vysokým stupněm pozornosti, který jsou tito spotřebitelé schopni vykázat s ohledem na skutečnost, že dotčené výrobky jsou farmaceutickými přípravky, při jejich předpisu, a tudíž schopností uvedených spotřebitelů přimět tyto odborníky ke zohlednění jejich vnímání dotčených ochranných známek, a zejména jejich požadavků nebo preferencí.
- ⁶² V tomto ohledu je namístě připomenout, že Soudní dvůr již rozhodl, že pokud jsou výrobky nebo služby, kterých se týká přihláška, určeny pro všechny spotřebitele, je třeba se domnívat, že relevantní veřejnost je tvořena průměrným spotřebitelem,

běžně informovaným a přiměřeně pozorným a obezřetným (rozsudky ze dne 29. dubna 2004, *Procter & Gamble v. OHIM*, C-473/01 P a C-474/01 P, *Recueil*, s. I-5173, bod 33, a rozsudek ze dne 16. září 2004, *SAT.1 v. OHIM*, C-329/02 P, *Sb. rozh. s. I-8317*, bod 24).

⁶³ Z toho vyplývá, že Soud se nedopustil nesprávného právního posouzení tím, že začlenil konečné spotřebitele do relevantní veřejnosti pro účely použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

⁶⁴ Tento závěr nemůže být zpochybněn argumenty, které navrhovatelka vyvodila z některých rozhodnutí odvolacích senátů nebo soudů Společenství.

⁶⁵ Rozhodnutí o zápisu označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací senáty přijímají na základě nařízení č. 40/94, jsou totiž přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoli v rámci diskreční pravomoci. Legalita rozhodnutí odvolacích senátů musí být tudíž posuzována výlučně na základě tohoto nařízení, jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů (výše uvedený rozsudek *BioID v. OHIM*, bod 47, a rozsudek ze dne 12. ledna 2006, *Deutsche SiSi-Werke v. OHIM*, C-173/04 P, *Sb. rozh. s. I-551*, bod 48).

66 Pokud jde o věc, ve které byl vydán výše uvedený rozsudek Soudu Alcon v. OHIM – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), a o výše uvedené usnesení Soudního dvora Alcon v. OHIM, dovolávané navrhovatelkou na podporu její argumentace, stačí konstatovat, že tato věc se týkala přihlášky k zápisu ochranné známky týkající se nikoliv výrobků prodávaných konečným spotřebitelům v lékárnách, ale „očních farmaceutických přípravků, sterilních roztoků pro oční chirurgii“, o nichž Soud mohl rozhodnout, aniž by se dopustil nesprávného právního posouzení, že obvyklost dotčené ochranné známky musí být posouzena z hlediska odborné veřejnosti specializované v lékařství, pro kterou je výrobek určen, a sice očních lékařů a očních chirurgů vykonávajících svou činnost v Evropské unii.

67 První část druhého důvodu kasačního opravného prostředku musí být tudíž zamítnuta jako neopodstatněná.

Ke druhé části, týkající se podobnosti výrobků

— Argumentace účastníků řízení

68 Navrhovatelka tvrdí, že se Soud dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nevyžadoval, aby společnost Biofarma předložila důkazy o údajné podobnosti existující mezi dotčenými výrobky. Soud rovněž nezohlednil, nebo přinejmenším nevzal dostatečně v úvahu relevantní faktory týkající se těchto výrobků, zejména povahu a formu těchto výrobků, jakož i roli odborníků ve zdravotnictví, kteří uvedené výrobky předepisují a vydávají.

- 69 OHIM podotýká, že pojem podobnosti výrobků představuje právní otázku, která musí být bez návrhu přezkoumána jeho odděleními. Pokud jde o nezbytnost zohlednit formu výrobků, OHIM má za to, že tento prvek není relevantní, ledaže by označení výrobků v přihlášce k zápisu upřesnilo tuto formu užívání, čemuž tak v projednávaném případě není. Forma je totiž pouze faktorem uvádění na trh nesouvisejícím s ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, a může se v průběhu času vyvíjet. Tentýž závěr se uplatní na skutečnost, že výrobky jsou prodávány na předpis, neboť tato skutečnost rovněž představuje faktor nesouvisející s výrobky nacházejícími se na seznamu uvedeném v přihlášce k zápisu dotčené ochranné známky Společenství.

— Závěry Soudního dvora

- 70 Argument, kterým navrhovatelka, odkazujíc na úroveň důkazu, který měl být vyžadován od společnosti Biofarma, ve skutečnosti směřuje ke zpochybnění čistě skutkových posouzení učiněných Soudem v bodech 57 až 60 napadeného rozsudku, které vedly tento Soud k rozhodnutí v bodě 61 uvedeného rozsudku, že se odvolací senát nedopustil pochybení, když shledal, že mezi dotčenými výrobky existuje vysoký stupeň podobnosti, je třeba rovnou odmítnout jako nepřipustný.
- 71 Navrhovatelka totiž nemůže po Soudním dvoru požadovat, aby v tomto ohledu nahradil posouzení Soudu vlastním posouzením. Podle ustálené judikatury z článku 225 ES a z čl. 58 prvního pododstavce Statutu Soudního dvora vyplývá, že

opravný prostředek je omezen na právní otázky. Pouze Soud je tedy příslušný ke zjištění a posouzení relevantních skutkových okolností, jakož i k posouzení důkazů. Posouzení těchto skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci řízení o opravném prostředku (viz rozsudek ze dne 23. března 2006, Mülhens v. OHIM, C-206/04 P, Sb. rozh. s. I-2717, bod 41, a výše uvedený rozsudek Rossi v. OHIM, bod 26).

72 Pokud jde o argument, podle něhož Soud nezohlednil kritéria relevantní pro posouzení podobnosti dotčených výrobků, je třeba připomenout, že podle judikatury platí, že pro posouzení této podobnosti je namístě zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky. Tyto faktory zvláště zahrnují jejich povahu, účel, jejich užívání a jejich konkurenční nebo komplementární charakter (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Canon, bod 23).

73 V projednávaném případě je třeba konstatovat, že v souladu s touto judikaturou platí, že aby Soud dospěl v bodě 61 napadeného rozsudku k závěru, že se odvolací senát nedopustil pochybení, když shledal, že mezi dotčenými výrobky existuje vysoký stupeň podobnosti, právem v bodě 57 napadeného rozsudku přezkoumal jejich povahu, účel, jejich způsob uvádění na trh, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Navrhovatelka tudíž neprávem Soudu vytýká, že nezohlednil relevantní faktory pro posouzení podobnosti těchto výrobků.

74 Krom toho k tomu, že navrhovatelka vytýká Soudu, že správně nezohlednil kritérium vycházející z formy dotčených výrobků, je třeba konstatovat, že Soud

v bodě 58 napadeného rozsudku přezkoumal použití tohoto kritéria pro účely posouzení podobnosti uvedených výrobků. Nicméně usoudil, že rozdíl existující ve způsobu užívání dotčených léčiv v projednávaném případě nepřevažuje nad společnou povahou a účelem obou těchto výrobků.

75 Navrhovatelka tím, že Soudu vytýká, že správně nezohlednil kritérium představované formou dotčených výrobků, se ve skutečnosti snaží o to, aby Soudní dvůr nahradil posouzení skutečností Soudu vlastním posouzením ohledně tohoto posledně uvedeného bodu. V důsledku toho, jelikož se navrhovatelka nedovolává žádného zkreslení skutkových okolností nebo důkazů předložených Soudu, argument vznesený v tomto ohledu musí být v souladu s ustálenou judikaturou uvedenou v bodě 71 tohoto rozsudku odmítnut jako nepřipustný.

76 Konečně v rozsahu, v němž navrhovatelka vytýká Soudu, že nezohlednil skutečnost, že dotčené výrobky jsou vydávány odborníky ve zdravotnictví pouze na předpis, tento argument musí být odmítnut jako neopodstatněný ze stejných důvodů, které byly vyloženy v bodech 51 až 63 tohoto rozsudku, jelikož je zpochybněním definice relevantní veřejnosti přijaté v napadeném rozsudku.

77 V důsledku toho druhá část tohoto důvodu kasačního opravného prostředku musí být odmítnuta jako zčásti nepřipustná a zamítnuta jako zčásti neopodstatněná.

Ke třetí části, týkající se podobnosti označení

— Argumentace účastníků řízení

- 78 Navrhovatelka Soudu vytýká, že se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že srovnal dotčená označení, aniž by správně identifikoval relevantní veřejnost, pro kterou bylo třeba zhodnotit nebezpečí záměny.
- 79 Pokud jde o vzhledovou podobnost, navrhovatelka tvrdí, že se Soud zmýlil, když rozhodl, že obecný dojem vyvolaný vzhledovými podobnostmi prokazuje, že dotčené ochranné známky jsou podobné. I kdyby totiž v rámci celkového posouzení existovaly podobnosti, nestačily by k dospění k závěru, že tyto ochranné známky jsou vzhledově podobné. Vzhledové srovnání musí být uskutečněno z pohledu osoby náležející k relevantní veřejnosti.
- 80 Pokud jde o fonetickou podobnost, navrhovatelka tvrdí, že Soud nesprávně rozhodl, že dotčené ochranné známky jsou podobné z tohoto hlediska. Dominantní předpony každé ochranné známky mohou totiž být jasně odlišitelné a vyslovují se zcela rozdílně. Krom toho skutečnost, že průměrný spotřebitel má jen zřídka možnost provést přímé srovnání různých ochranných známek, postrádá v projednávaném případě relevanci, neboť dotčené výrobky jsou předepisovány odbornými lékaři.

V každém případě účinek případných podobností nesmí být nadhodnocen, zvláště když se zohlední rozdíl formy obou dotčených výrobků a zvláštní lékařský kontext, v němž je každý z nich prodáván.

- 81 OHIM tvrdí, že tyto různé argumenty jsou nepřipustné, neboť navrhovatelka se omezuje na kritiku skutkových zjištění učiněných Soudem.

— Závěry Soudního dvora

- 82 Argument, podle něhož se Soud dopustil nesprávného právního posouzení tím, že srovnal dotčená označení, aniž by správně identifikoval relevantní veřejnost, musí být rovnou odmítnut jako neopodstatněný ze stejných důvodů, které byly vyloženy v bodech 51 až 63 tohoto rozsudku, jelikož tímto argumentem je zpochybněna definice relevantní veřejnosti přijatá v napadeném rozsudku.

- 83 K tomu, že navrhovatelka uplatňuje, že dotčená označení nemohou být zaměněna po vzhledové a fonetické stránce, zejména s ohledem na formu dotčených výrobků a na zvláštní lékařský kontext, v němž jsou tyto výrobky prodávány, je třeba uvést, že Soud v tomto ohledu provedl v bodech 64 až 70 napadeného rozsudku posouzení čistě skutkové povahy, aby v bodech 75 a 76 uvedeného rozsudku dospěl k závěru o existenci vzhledové a fonetické podobnosti dotčených označení.

84 V důsledku toho, v souladu s judikaturou uvedenou v bodě 71 tohoto rozsudku, jelikož v projednávaném případě není tvrzeno žádné zkreslení skutkových okolností a důkazů předložených Soudem, třetí část druhého důvodu kasačního opravného prostředku musí být v těchto bodech odmítnuta jako nepřípustná.

85 Krom toho, v rozsahu, v němž navrhovatelka vytýká Soudu, že pro posouzení vzhledové a fonetické podobnosti dotčených označení nezohlednil skutečnost, že relevantní veřejnost zahrnuje kromě konečných spotřebitelů odborníky ve zdravotnictví, její argumenty v tomto bodě se shodují se čtvrtou částí tohoto důvodu. Budou tudíž přezkoumány v jejím rámci.

Ke čtvrté části, týkající se nebezpečí záměny

— Argumentace účastníků řízení

86 Navrhovatelka uplatňuje, že ačkoliv Soud uvedl, že relevantní veřejnost zahrnuje kromě konečných uživatelů lékárníky a lékaře, ve skutečnosti to nevzal v úvahu a posoudil nebezpečí záměny pouze na základě toho, co vnímá průměrný spotřebitel. Ve svém rozhodnutí přitom námitkové oddělení usoudilo, že nebezpečí záměny mezi dotčenými výrobky je u lékařů a lékárníků nízké.

- 87 OHIM uplatňuje, že argumenty předložené k tomuto bodu jsou nepřípustné, jelikož nepředstavují právní argumenty, kterými by navrhovatelka tvrdila, že Soud nesprávně vyložil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nebo zkreslil skutkové okolnosti.

— Závěry Soudního dvora

- 88 Touto částí druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka směřuje k prokázání toho, že se Soud dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nepřezkoumal nebezpečí záměny dotčených označení ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 u relevantní veřejnosti uvedené v napadeném rozsudku.
- 89 Na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM, takovým zpochybněním soudržnosti úvah Soudu v rámci použití tohoto ustanovení navrhovatelka vznáší právní otázku týkající se použití práva Společenství Soudem. Tato část druhého důvodu kasačního opravného prostředku je tedy přípustná.
- 90 Pokud jde o opodstatněnost této části, je třeba připomenout, že v bodě 48 napadeného rozsudku Soud konstatoval, že Itálie v projednávaném případě představuje relevantní území. Krom toho z bodů 51 až 63 tohoto rozsudku vyplývá,

že Soud v bodě 49 napadeného rozsudku právem usoudil, že relevantní veřejnost je představována zároveň konečnými spotřebiteli a některými odborníky ve zdravotnictví. Z toho vyplývá, že pro účely použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 existence nebezpečí záměny mezi dotčenými výrobky musí být posouzena, jak Soud rozhodl v bodě 50 napadeného rozsudku, ve vztahu k jejich vnímání relevantní veřejností tak, jak je definována.

⁹¹ Soud tedy právem v bodech 62 až 76 napadeného rozsudku posoudil existenci nebezpečí záměny dotčených označení u konečných spotřebitelů.

⁹² Naproti tomu z napadeného rozsudku právně dostačujícím způsobem nevyplývá, že Soud systematicky posoudil existenci takového nebezpečí záměny u dotčených odborníků ve zdravotnictví.

⁹³ V bodě 65 napadeného rozsudku totiž Soud posoudil vzhledovou podobnost mezi dotčenými označeními obecným způsobem, aniž by upřesnil, do jaké míry se toto posouzení použije na konečné spotřebitele a na odborníky ve zdravotnictví, tím, že by případně odlišil nebo odstínil analýzu podle dotčené části relevantní veřejnosti.

- 94 Stejně tak pokud jde o fonetickou podobnost mezi dotčenými označeními, ačkoliv Soud v bodě 69 napadeného rozsudku založil své posouzení v tomto ohledu na tom, jak tato označení vnímají „italští spotřebitelé“, v tomto bodě neuvedl, do jaké míry se toto posouzení použije zároveň na konečné spotřebitele a na odborníky ve zdravotnictví. V bodě 57 uvedeného rozsudku týkajícím se posouzení podobnosti dotčených výrobků Soud výrazem „spotřebitelé“ zajisté výslovně označuje jak konečné uživatele, tak odborníky ve zdravotnictví. Nicméně tento výraz, užívaný v jiné části téhož rozsudku s pouhým upřesněním relevantní národnosti, je při neexistenci dalšího údaje takové povahy, že spíše odkazuje na konečné uživatele než na odborníky ve zdravotnictví, a to tím spíše, že ze spisu před Soudním dvorem vyplývá, že sporné rozhodnutí, které je předmětem přezkumu legality v napadeném rozsudku, zahrnuje do relevantní veřejnosti výlučně konečné spotřebitele.
- 95 Otázka vnímání dotčených označení odborníky ve zdravotnictví přitom byla středem argumentace týkající se působnosti čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 rozvinuté navrhovatelkou před Soudem, stejně jako před Soudním dvorem ve stadiu kasačního opravného prostředku.
- 96 Za těchto podmínek je třeba konstatovat, že napadený rozsudek je stížen vadou odůvodnění ohledně těchto bodů, neboť Soudní dvůr nemá k dispozici dostatečné skutečnosti, aby vykonal v tomto ohledu svůj přezkum.
- 97 Podle judikatury platí, že otázka, zda odůvodnění rozsudku Soudu je rozporné, nebo nedostatečné, je právní otázkou, které se lze jako takové dovolávat v rámci kasačního

opravného prostředku (rozsudky ze dne 7. května 1998, Somaco v. Komise, C-401/96 P, Recueil, s. I-2587, bod 53, a ze dne 13. prosince 2001, Cubero Vermurie v. Komise, C-446/00 P, Recueil, s. I-10315, bod 20).

98 Je tudíž třeba konstatovat, že Soud v bodech 65 a 69 napadeného rozsudku nedostatečně odůvodnil své posouzení týkající se existence vzhledové a fonetické podobnosti mezi dotčenými označeními u relevantní veřejnosti, která zahrnuje rovněž některé odborníky ve zdravotnictví.

99 Nicméně tato nedostatečnost odůvodnění není takové povahy, aby učinila napadený rozsudek neplatným. Jelikož totiž Soud v rámci svého svrchovaného posouzení skutečností v bodech 56 až 75 napadeného rozsudku dospěl k závěru o existenci velké podobnosti dotčených výrobků, jakož i o existenci vzhledové a fonetické podobnosti dotčených označení u části relevantní veřejnosti představované konečnými spotřebiteli, mohl z toho v bodech 76 a 80 uvedeného rozsudku, aniž by porušil dosah čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, vyvodit, že existuje nebezpečí záměny mezi uvedenými označeními ve smyslu tohoto ustanovení.

100 S ohledem na tyto úvahy a i přes nedostatečnost odůvodnění, kterou jsou stíženy body 65 a 69 napadeného rozsudku, není tedy na místě zrušit uvedený rozsudek, jelikož v každém případě jeho odůvodnění stačí k tomu, aby na něm byl založen výrok, a sice zamítnutí žaloby směřující proti spornému rozhodnutí Soudem (viz v tomto smyslu výše uvedené rozsudky Komise v. CAS Succhi di Frutta, bod 68, a KWS Saat v. OHIM, body 46 až 51).

- 101 V důsledku toho čtvrtá část druhého důvodu kasačního opravného prostředku musí být odmítnuta jako nerelevantní.

K páté části, týkající se omezení přihlášky ochranné známky Společenství

— Argumentace účastníků řízení

- 102 Podle navrhovatelky se Soud dopustil nesprávného posouzení tím, že měl za to, že odvolacímu senátu OHIM nelze vytýkat, že neusoudil, že prohlášení předložené ve spise před uvedeným senátem, v němž potvrdila, že hodlá omezit údaj o zboží, které je předmětem přihlášky, na oční farmaceutické přípravky určené pro léčbu glaukomů, představuje výslovný návrh na změnu pro případ, že by tento senát vyhověl námitkám. Jelikož se nekonala ústní část řízení, navrhovatelka totiž neměla možnost předvídat pravděpodobný postoj uvedeného senátu předtím, než bylo přijato rozhodnutí. Navržená změna seznamu výrobků by přitom bývala umožnila více vyjasnit rozdíl existující mezi jejími výrobky a výrobky společnosti Biofarma.

- 103 OHIM má za to, že posouzení, která učinil odvolací senát, nemohou být zpochybněna v tomto stadiu řízení. Krom toho navrhovatelka nevznáší žádný

důvod opírající se o právo nebo o zkreslení skutkových okolností, který by umožnil vyvrátit úvahy, na základě kterých Soud v bodě 53 napadeného rozsudku rozhodl, že podmínky omezení nebyly dodrženy. Otázka, zda omezení navržené navrhovatelkou bylo v souladu s článkem 44 nařízení č. 40/94 a pravidlem 13 nařízení č. 2868/95, je skutkovou otázkou, která nespadá do pravomoci Soudního dvora. Druhý důvod kasačního opravného prostředku je tedy v tomto bodě nepřipustný.

— Závěry Soudního dvora

¹⁰⁴ Pokud jde o přípustnost této části druhého důvodu kasačního opravného prostředku, je třeba konstatovat, že touto částí navrhovatelka neuplatňuje, na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM, že prohlášení předložené v jejím spise odvolacímu senátu bylo v souladu s podmínkami stanovenými nařízeními č. 40/94 a č. 2868/95, ale vytýká Soudu, že nevzal v úvahu uvedené prohlášení, přestože nedodrželo uvedené podmínky.

¹⁰⁵ Je třeba konstatovat, že toto činíc, navrhovatelka vytýká Soudu, že se dopustil pochybení ve výkladu práva Společenství, a že tudíž vznáší právní otázku. Tato část druhého důvodu kasačního opravného prostředku je tudíž přípustná.

- 106 Pokud jde o opodstatněnost této části, je třeba připomenout, že pro účely použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se musí posouzení nebezpečí záměny mezi výrobky týkat všech výrobků, které označuje přihláška k zápisu ochranné známky Společenství.
- 107 Na základě čl. 44 odst. 1 uvedeného nařízení může přihlašovatel kdykoli omezit seznam výrobků obsažený v jeho přihlášce. Žádost o změnu přihlášky předložená podle tohoto ustanovení musí respektovat podmínky definované pravidlem 13 nařízení č. 2868/95.
- 108 Touto částí druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka nezpochybňuje, že nepředložila takovou žádost. Nicméně tvrdí, že jelikož se nekonala ústní část řízení před odvolacím senátem, taková výslovná žádost o omezení, jak je v projednávaném případě formulována v jejím spise odvolacímu senátu, měla být zohledněna, pokud tento senát hodlal vyhovět námitkám.
- 109 Je nicméně třeba konstatovat, že ani nařízení č. 40/94, ani nařízení č. 2868/95 nestanoví takovou povinnost. Jak totiž vyplývá z bodu 107 tohoto rozsudku, každá žádost o omezení musí být předložena na základě těchto nařízení ve formě žádosti o změnu respektující určité podmínky. Jak Soud právem v bodě 51 napadeného rozsudku rozhodl, taková žádost musí být učiněna výslovně a bezpodmínečně.

- 110 Jelikož je v projednáváním případě nesporné, že žádost formulovaná navrhovatelkou v jejím spise odvolacímu senátu nedodržela tyto požadavky, Soud tedy v bodech 53 a 54 napadeného rozsudku právem rozhodl, že odvolacímu senátu nelze vytýkat, že tuto žádost nezohlednil.
- 111 V důsledku toho musí být pátá část druhého důvodu kasačního opravného prostředku zamítnuta jako neopodstatněná.
- 112 Jelikož navrhovatelka neuspěla v žádném ze svých důvodů kasačního opravného prostředku, je třeba kasační opravný prostředek zamítnout.

K nákladům řízení

- 113 Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu, který se na základě článku 118 tohoto řádu použije na řízení o kasačním opravném prostředku, se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a navrhovatelka neměla ve věci úspěch, je namístě jí uložit náhradu nákladů řízení OHIM. Jelikož Biofarma nepožadovala, aby navrhovatelce byla uložena náhrada nákladů řízení, je namístě rozhodnout, že ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (třetí senát) rozhodl takto:

- 1) Kasační opravný prostředek se zamítá.**
- 2) Alcon Inc. ponese kromě vlastních nákladů řízení náklady řízení Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).**
- 3) Biofarma SA ponese vlastní náklady řízení.**

Podpisy.